

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

MTU Aero Engines GmbH
Intellectual Property Management
(ASI)
Postfach 50 06 40
80976 München
ALLEMAGNE

ASI	
Eing.	13. Nov. 2005
MUC	
z. Erledigung	
Frist	14.1.06

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE
(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 14.11.2005

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
P037644/WO/1

as

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von **2 Monat(en)**
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002437

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
04.11.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
25.11.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C23C14/16

Anmelder
MTU AERO ENGINES GMBH et al.

- ☒ Der von der Internationalen Recherchenbehörde erstellte schriftliche Bescheid
☒ gilt ☐ gilt nicht
als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser zweite Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
☐ Feld Nr. II Priorität
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 e).
Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.
Dazu: Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4bis.
Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer siehe Regel 66.6.
Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen siehe Regel 66.4.
Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht über die Patentierbarkeit (Kapitel II des PCT) gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 25.03.2006

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Teppo, K-M
Tel. +49 89 2399-8130



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER MIT DER
INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG
BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002437

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bescheid beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache , bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als ursprünglich eingereicht*):

Beschreibung, Seiten

1-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-13 eingegangen am 26.09.2005 mit Schreiben vom 26.09.2005

Zeichnungen, Blätter

1/2, 2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ eines Sequenzprotokolls und/oder etwaiger dazugehöriger Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll.

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☒ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☒ Ansprüche: Nr. 1, 11, 12
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER MIT DER
INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG
BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002437

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 3, 10-11 |
| | Nein: Ansprüche 1-9, 12-17 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-17 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-17 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt I.

1. Die mit Schreiben vom 26.09.2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen:
 - a) Anspruch 1 wurde geändert zu "...mittels mehreren, unterschiedliche Beschichtungsmaterialien enthaltenden Targets...". Es konnte nirgendwo in der ursprünglichen Offenbarung gefunden werden, wo mehrere Targets benutzt werden. Im Gegenteil, es wird immer ausdrücklich von EINEM TARGET gesprochen, siehe z.B. Seite 5, letzter Absatz.
 - b) Neuer Anspruch 11 lautet: "...daß ein bereichsweise nur aus einem Beschichtungsmaterial bestehendes Target verwendet wird."
Auf Seiten 4 und 5 wird im Gegenteil nur offenbart, daß das Target aus reinem Aluminium ausgebildet sein kann, mit Platin Inseln. Neben Aluminium und Platin können auch z.B. Ni und Co anwesend sein. Der Anspruch 11 ist daher breiter als, daß was ursprünglich offenbart wurde. Es wird empfohlen den ursprünglichen Wortlaut "Inseln bzw. Einsätze integriert sind" zu benutzen, da die ursprüngliche Beschreibung nie von einem bereichsweise nur aus einem Beschichtungsmaterial bestehendes Target spricht.
 - c) Neuer Anspruch 12 lautet: "... ein Target mit einer homogenen Zusammensetzung der Beschichtungsmaterialien verwendet wird."
Das Wort "homogen" oder deren Synonyme konnten nirgendwo in der ursprünglichen Beschreibung gefunden werden.
2. Weil der einzige unabhängiger Anspruch zurzeit unzulässig ist, basiert dieser Bescheid auf die ursprünglichen Ansprüchen.

Zu Punkt V.

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen:
D1 : EP 0 992 606 A (ROLLS-ROYCE PLC) 12. April 2000 (2000-04-12)
D2: US 6 589 668 B1 (Howmet Research Corporation) Jul. 8, 2003

2. Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Schutzschicht für Bauteile gegen z.B. Korrosion, wobei ein sogenanntes Target (hier "hollow cathode") aus mehrere Materialien z.B. aus Al, Pt, Y besteht. Das Abscheiden des Beschichtungsmaterials passiert in einem einzigen PVD-Prozess durch Sputtern, im Anschluß an den PVD-Prozess wird das Bauteil einer Wärmebehandlung unterzogen (siehe D1, Ansprüche 1-4, 24).
- 2.1 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1
Deswegen offenbart Dokument D1 alle im unabhängigen Anspruch 1 genannten Merkmale in Verbindung miteinander. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist daher nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).
- 2.2 UNABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 13-16
Deswegen offenbart Dokument D1 alle in den unabhängigen Ansprüchen 13-16 genannten Merkmale in Verbindung miteinander. Die Gegenstände dieser Ansprüche ist daher nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).
Weiterhin wird die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß ein Erzeugnis nicht notwendigerweise dadurch neu wird, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt wird. Derzeit ist nicht ersichtlich, worin sich das in den Ansprüchen 13 oder 16 beanspruchte Produkt von dem Produkt, wie es aus D1 oder auch aus D2 (siehe D2, Tabelle 1) bekannt ist, unterscheiden könnte.
3. ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-12, 17
Die Ansprüche 2-12, 17 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen
4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit für den Verfahrensanspruch könnten voraussichtlich und unverbindlich anerkannt werden, wenn der Anmelder genauer den bevorzugten PVD-Prozess, hinsichtlich D1, definiert. Dabei sollte auch das ein Sputter-Target aus zumindest Pt und Al klar definiert und beansprucht werden.